

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 350-o

Tallinnas, 22. jaanuaril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Kerli Tuuts ja Kirli Ausmees, vaatas kirjalikus menetluses läbi Warner-Lambert Company kaebuse, mille objektiks on Patendiameti 26.10.1999. a otsus nr 7/9801280 registreerida kaubamärk „DLC“ The Gillette Company nimele klassis 8.

Asjaolud ja menetluse käik

Tulenevalt 01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseaduse (edaspidi uus KaMS) § 72 lg-st 5 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest (edaspidi TÕAS) käsitletakse kaebajat vaidlustajana, kaebust vaidlustusavaldusena, millele kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (kuni 30.04.2004 kehtinud ehk vana KaMS) ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) esitas vaidlustusavalduse 01.02.2000 Warner-Lambert Company (edaspidi vaidlustaja, 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US), keda esindab patendivolinik Villu Pavelts. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 350 all ja eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Vaidlustusavalduse sisu ja vaidlustaja taotlus kokkuvõtlikult

Vaidlustaja on seisukohal, et Eesti Kaubamärgilehes nr 12/99 avaldatud Patendiameti 26.10.1999. a otsus nr 7/9801280, registreerida kaubamärk DLC (09.06.1998. a esitatud taotlus nr 9801280) The Gillette Company (edaspidi taotleja) nimele klassis 8 nimetatud kaupade tähistamiseks on vastuolus Eesti Vabariigi kaubamärgiseaduse (KaMS või vana KaMS) § 7 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuse osutamise aega või kaupade või toodete teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Ühtlasi on vaidlustaja seisukohal, et vaidlusalune registreerimisotsus on vastuolus KaMS § 7 lg 1 p-ga 4, mis sätestab, et kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses.

Vaidlustaja leiab, et tähis DLC ei ole kaubamärgina registreeritav alljärgnevatel põhjustel.

Kaubamärk DLC on esitatud registreerimiseks järgmistele klassi 8 kaupadele:

habemenoad, žiletid, raseerimisvahendid, žiletiterasid sisaldavad jaoturid, kassetid, hoidikud, loetletud, kaupade osad ja tarvikud, käsitööriistad, käsitöövahendid, söögiriistad.

Tähis DLC on lühend ingliskeelsest terminist „diamond-like carbon“, mille eestikeelseks tõlkevasteks on „teemandisarnane süsinik“ (TSS). Tulenevalt tähise DLC tähendusest on

kaubamärk DLC, ehk „teemandisarnane süsinik“ klassis 8 kaupade kvaliteeti (kõrgemat vastupidavust ja tugevust) ning omadusi (kaupade valmistamisel kasutatud materjale ning lõpptoote koostist) näitav tähis.

DLC ehk „teemandisarnane süsinik“ on amorfne, peamiselt katematerjalina kasutatav materjal, mille omadused on võrreldavad teemanti omadustega. Materjali iseloomustab suur tugevus ja vastupidavus, temperatuurikindlus, väike eritakistus, soojusjuhtivus ja kulumiskindlus.

DLC leiab kasutamist tera- ja lõikeriistade, mootorite, tööstusmasinate, meditsiini- ja kirurgiarüüstade ning paljude teiste kaupade tootmisel, mille olemus või kasutusotstarve esitab toote valmistamisel kasutatavatele materjalidele kõrgendatud nõudmisi vastupidavuse, temperatuurikindluse, soojusjuhtivuse või kulumiskindluse osas. Siit lähtuvalt kirjeldab tähis DLC otseselt kaupu, mille valmistamisel on kasutatud „teemandisarnast süsinikku“ ning viitab kiitvalt kauba kvalitatiivsetele omadustele („tugev ja vastupidav nagu teemant“) ning ei kuulu kaubamärgina registreeritavate tähiste hulka.

Arvestades asjaoluga, et tähis DLC on lühend tera- ja lõikeriistadetööstuses kasutatud leidva materjali ingliskeelse nimetuse lühendvorm, on tegemist tähisega, mis on tavapärane keelekasutuses klassi 8 kuuluvate kaupade osas ning sama valdkonna majandus- ja äritegevuses tervikuna.

Võib eeldada, et taotleja on olnud tera- ja lõikeriistu tootva firmana kaubamärgi registreerimise taotlust esitades teadlik, et termin DLC omab eeltoodud tähendust. Kuna selle tähisega tähistatavat materjali kasutatakse tera- ja lõikeriistade valmistamisel, on tegemist tooteid kirjeldava ja iseloomustava tähisega ning seega peab lühendi DLC (kui materjali tähise) kasutamine olema vaba kõigile selles tööstusharus tegutsevatele ettevõtetele.

Vaidlustaja toodab klassi 8 kuuluvaid kaupu. Sarnaselt teistele sama tööstusharu ettevõtetele on vaidlustaja huvitatud oma toodangu valmistamisel „teemandisarnase süsiniku“ kasutamisest ning ka markeeringu DLC kasutamisest. Tähise DLC registreerimine taotleja nimele klassis 8 annaks aga taotlejale ainuõiguse tähise DLC kasutamiseks. Seega tähise DLC registreerimine kaubamärgina taotleja nimele kahjustaks otseselt vaidlustaja huve ja õigusi.

Eeltoodut arvestades on kaubamärgi DLC registreerimise otsus vastuolus KaMS § 7 lg 1 p-ga 3 ja § 7 lg 1 p-ga 4.

Kaubamärgi DLC registreerimine on vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 6 quinquies B. 2), mis sätestab, et kaubamärkide registreerimise, millele käesoleva artikli kehtivus laieneb, võib tagasi lükata või kehtetuks tunnistada /.../, kui märkidel puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest ja tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi koguse otstarbe, hinna, päritolukoha või valmistaja märkimiseks või mis on saanud üldkasutatavaks igapäevases keeles või püsivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse.

Nagu eelpool selgitatud, koosneb registreerimiseks esitatud kaubamärk üksnes tähisest, mis on kaubanduskäibes klassi 8 kuuluvate toodete kvaliteeti näitav tähis. Samal ajal on tähis DLC ka üldkasutatav igapäevases keeles ning püsivates kaubandustavades klassi 8 kuuluvate kaupade osas.

Seega on kaubamärgi DLC registreerimine taotleja nimele vastuolus Pariisi konventsiooni artiklis 6 quinquies B. 2) sätestatuga.

Kõike eeltoodut arvestades ning tuginedes KaMS § 7 lg 1 p-le 3 ja § 7 lg 1 p-le 4 ja § 13 lg-le 2 ning Pariisi konventsiooni Artikliga 6 quinquies B. 2) sätestatule palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/9801280 kaubamärgi DLC registreerimise kohta taotleja nimele.

Vaidlustusavaldusele on lisatud patendivoliniku volikiri, maksekorraldus nr 0083, koopia kaubamärgi DLC registreerimise otsusest nr 7/9801280, koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 12/99; lk 32, lk 448 väljavõte Inglise–Eesti Teaduse ja Tehnika Seletavast Sõnaraamatust, lk 603 väljavõte Inglise-Eesti-Vene Keemia Sõnaraamatust, väljavõtted internetist ja lk 302 koopia väljaandest Larousse Dictionary of Science and Technology.

Vaidlustaja esitas komisjonile 26.05.2000 kirjaga 2624A/VP lisamaterjale

Taotleja esitas komisjonile oma esindaja kaudu 06.06.2000 kirjaga nr 558/K5140 nõude, et vaidlustusavalduse materjalide seast jäetaks välja ning tagastataks vaidlustajale 26.05.2000 kirjaga 2624 A/VP esitatud materjalid, samuti vaidlustusavalduse lisades 5 ja 6 toodud materjalid, kuna need ei vasta seaduse ja komisjoni põhimäärusega tõenditele esitatavatele nõuetele (so majandusministri 15. juuli 1998. a määrusega nr 26 kinnitatud komisjoni põhimäärus, praegu TÕAS § 41 (siin sulgudes komisjoni täpsustused)).

Taotleja selgitab, et komisjoni põhimääruse p 27 ning tsiviilkohtupidamise seadustikule § 7 lg 5 peavad võõrkeelsed dokumendid olema esitatud eestikeelse tõlkega. Antud juhul tõlge puudub, mistõttu nende materjalide sisu ei ole arusaadav ning seetõttu ei saa neid arvestada vaidluse läbivaatamisel tõenditena.

Vaidlustaja 26.05.2000 kirjaga 2624A/VP esitatud materjalide vastuvõtmise osas oli taotlejal täiendavaid vastuväiteid, kuna vaidlustaja ei selgitanud nende materjalide osas, milliseid asjas tähtsust omavaid asjaolusid nende materjalidega soovitakse tõendada. Seega ei ole nimetatud materjalid taotleja arvates vaadeldavad tõenditena.

Komisjoni põhimääruse punktile 5 vastavalt vaatab komisjon läbi vaidlustusavaldusi, mis vastavad seaduse ning põhimääruse nõuetele. Punktis 12 on esitatud nõuded. Punktis 12.3 on antud ammendav loetelu dokumentidest, mis võivad olla lisatud vaidlustusavaldusele. Punkti 12.3.2 kohaselt lisatakse vaidlustusavaldusele vaidlustaja väiteid põhjendavad tõendid. Muude materjalide esitamist põhimäärus ette ei näe. Seega ei saa komisjon vaidlustusavalduse juurde võtta nn illustreerivaid või kinnitavaid materjale. Selliseid materjale ei lisata asja materjalide juurde, vaid nende vastuvõtmisest keeldutakse. Vastasel korral tekib põhjendatud kahtlus, et neid materjale siiski arvestatakse otsuse tegemisel, st otsus võib olla mõjutatud sisuliselt ebaseaduslikest materjalidest. Seetõttu tuleb need materjalid vaidlustusavalduse esitajale tagastada.

Taotleja esindaja juhib komisjoni tähelepanu asjaolule, et asjasse mittepuutuvate, protsessivormis mitteolevate mahukate materjalide esitamine komisjonile on saanud tavaks. See on taunitav, kuna taoliste materjalidega tutvumine nõuab aega Patendiametilt, komisjonilt ning teistelt protsessis osalevatelt isikutelt. Samuti sõltuvad komisjoni lahendid sellest, millist keelt patendivolinik, patendiameti ekspert või komisjoni liige valdab, mitte aga tõenditest nende kogumis. Taoliste materjalide aktsepteerimine rikub mitut kohtumenetluse põhiprintsiipi, sh võrdse kohtlemise printsiipi ning kohtumenetluse otstarbekuse ja optimaalsuse printsiipe. Seetõttu on taoliste materjalide tagastamine vaidlustajale neid arvestama õiglase ning kiire menetluse huvides.

Eelpool toodule on lisatud taotleja volikiri, patendivoliniku Jüri Käosaare edasivolituis.

Taotleja esindaja esitas 07.06.2000 oma vastulause vaidlustusavalduse kohta

Taotleja märgib, et:

1. tähis DLC on habemenugade ja žilettide, raseerimisvahendite; žiletiterasid sisaldavate jaoturite, kassettide ja hoidikute; nende kaupade osade ja tarvikute; käsitööriistade ja – vahendite, söögiriistade osas kaupade kvaliteeti, täpsemalt kõrgemat kvaliteeti, täpsemalt kõrgemat vastupidavust ja tugevust ning omadusi – kaupade valmistamisel kasutatud materjale ning lõpptoote koostist – näitav tähis.

2. tähis DLC on tera- ja lõikeriistade tööstuses kasutust leidva materjali ingliskeelse lühendi lühendvorm, on tegemist tähisega, mis on tavapärane keelekasutuses klassi 8 kuuluvate kaupade osas ning sama valdkonna majandus- ja äritegevuses tervikuna.

Vaidlustaja väited on üldsõnalised, eksitavad ning protsessivormis tõenditega põhendamata.

Esiteks pole vaidlustaja näidanud, et lühend DLC oleks tarbija poolt üheselt tajutav materjali *Diamond-Like Carbon* lühendina. Seega puudub tarbija jaoks seos lühendi ning selle tähenduse vahel ning seetõttu pole tarbija võimeline tegema järeldusi kauba omaduste, sh kvaliteedi kohta.

Just tarbijate hinnangu arvestamise olulisust on komisjon rõhutanud mitmes varasemas lahendis. Näiteks otsuses 328-o nõustus komisjon Patendiameti selgitustega, et tähise „microfibres“ tähendus on tarbijale üheselt mõistetav. Seejuures suurendab tarbija arusaamist sõna tähendusest asjaolu, et sõna „microfibres“ [...] on leidnud laialdast kasutamist erinevates eesti tarbijaile kättesaadavates tootekataloogides (nt Halens, Ellos jt). [...]

Ka otsuses nr 280-o on komisjon viidanud vajadusele arvestada Eesti keskmise tarbija hinnanguga (resolutiivosa p. 4).

Teiseks, vaidlustaja ei ole näidanud, et tarbija oleks teadlik materjali *Diamond-Like Carbon* omadustest. Seega puudub tarbija jaoks seos materjali omaduste ja kauba omaduste vahel, mistõttu tarbija ei ole võimeline tegema järeldusi kauba omaduste osas.

Kolmandaks, vaidlustaja ei ole näidanud, et KaMS § 7 lg 1 p 3 käsitleb kauba või teenuse omadusi näitavaid tähiseid, keelereeglite kohaselt on asja omadusi näitavateks sõnadeks aga omadussõnad. Tähis DLC ei ole omadussõna. Ka materjali nimetus *Diamond-Like Carbon* tervikuna ei ole omadussõna. Seega on Patendiameti seisukoht põhjendatud, et DLC ei ole üksnes kauba omadusi näitav tähis.

Neljandaks, materjal *Diamond-Like Carbon* eraldi võetuna ei ole sobiv lõikeriista valmistamiseks. See materjal eraldi võetuna ei taga lõikeriista kõrget kvaliteeti – kui lõikeriista tera on valmistatud madalakvaliteedilisest terasest vm materjalist või on töötlemisel olnud tehnoloogilisi puudujäärke, siis ei anna selle katmine või töötlemine *Diamond-Like Carbon* nimelise materjaliga kaubale paremat kvaliteeti. Seega ei saa tähis DLC anda teavet kauba kõrge (vm) kvaliteedi kohta.

Viiendaks, ka heade omadustega materjali nimetus või selle lühend võib olla kaubamärgiks (nt TEFLON). Vaidlustaja ei ole esitanud materjale, mis näitaksid, et lühend DLC ei saa olla taotleja kaubamärgiks (Lisatud on väljatrükk Euroopa Ühenduse Siseturu Harmoniseerimise

Ameti (OHIM) internetiandmebaasist, mille kohaselt kaubamärk DLC on registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgina klassis 8 ning selle omanikuks on taotleja).

Kuuendaks, asjaolu, et kaubamärki DLC on peetud registreeritavaks Euroopa Ühenduse kaubamärgina, kinnitab Patendiameti otsuse õiguspärasust, sest:

1. Euroopa Ühenduse kaubamärgiõigus on olnud eeskujuks Eesti kaubamärgiseaduse kehtivale redaktsioonile, st kaubamärgi registreeritavuse tingimused on identsed ning
2. inglise keel on üheks Euroopa Ühenduse ametlikuks keeleks, st ingliskeelses keskkonnas ei peeta lühendit DLC klassi 8 kuuluvate kaupade osas omadusi näitavaks tähiseks.

Seitsmendaks, kaubamärgi DLC registreerimine ei keela huvitatud isikutel kasutada materjali nimetust *Diamond-Like Carbon* ning selle eestikeelset vastet, mistõttu väited vaidlustaja huvide võimalikust kahjustamisest on eksitavad.

Kaheksandaks, mitme varasema lahenduse puhul on komisjon nõustunud vastaspoole esindaja seisukohtadega, et ei ole õige eeldada eesti tarbija head inglise keele oskust, sest vaid 22% eestlastest oskab seda keelt. Kuigi puuduvad andmed keskmisest paremate keemia-alaste teadmistega isikute osakaalust lõikeriistade tarbijaskonna hulgas, on tõenäoline, et materjal *Diamond-Like Carbon* olemasolu teavad vähesed tarbijatest. Seetõttu ei saa tähist DLC pidada lõikeriistade omadusi näitavaks tähiseks.

Komisjon on otsuses nr 280-o juhtinud tähelepanu EMOR'i uuringus tuvastatud asjaolule, et Eestis valdab inglise keelt vaid 22% elanikkonnast.

Üheksandaks, lühendi DLC üldtuntud vaste keemiavaldkonnas ei ole *Diamond-Like Carbon*. Näiteks internetis kättesaadavas keemiakallakuga sõnaraamatus CHEMIE.DE on lühend DLC järgmised tähendused *Data Link Control*, *Digital Loop Carrier*, *Driver's License Compact (Uniform interstate treatment)*. Teine mahukas lühendite andmebaas, Acronym and Abbreviation Server, lisab eelmistele tähenduse Democratic Leadership Council – tähendus *Diamond-Like Carbon* aga puudub. Lühend DLC puudub ka juhtivas inglise keele seletavas sõnaraamatus Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (väljavõtteid lisatud). Vaidlustaja poolt tõendina esitatud väljavõtte sõnastikust Larousse DICTIONARY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ei seosta samuti lühendit DLC materjaliga *Diamond-Like Carbon*.

Kümnendaks, vaidlustaja pole esitanud tõendeid, mis näitaksid, et just lühend DLC (mitte sõnühend *Diamond-Like Carbon*) oleks muutunud tavapäraseks klassi 8 kuuluvate kaupade puhul. Seetõttu tuleb vaidlustaja väiteid pidada alusetuks ning Patendiameti otsust kaubamärgi DLC registreerimise kohta seadusele vastavaks.

Vaidlustaja on väitnud, et Patendiameti otsus on vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 6quinquies. Taoline väide pole õige. Nimetatud säte võimaldab Patendiametil keelduda teises riigis nõuetekohaselt registreeritud kaubamärgi registreerimisest. Käesoleval juhul oli kaubamärk Patendiameti eksperdi arvates Eesti KaMS järgi registreeritav, mistõttu Patendiametil polnud vaja välja selgitada, kas kaubamärk on päritoluriigis registreeritav. Seega puudus alus Pariisi konventsiooni kohaldamiseks ning vastuolu Pariisi konventsiooni artikliga 6quinquies puudub.

Arvestades eeltoodut, on asjast huvitatud isiku arvates vaidlustatud Patendiameti otsus seaduslik ning esitatud vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Eelpooltoodule on lisatud väljatrükk andmebaasist CHEMIE.DE koos tõlkega eesti keelde, väljatrükk andmebaasist Acronym and Abbreviation Server koos tõlkega eesti keelde, väljavõte sõnaraamatust Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language ja väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgiandmebaasist koos tõlkega eesti keelde.

09.06.2000 esitas vaidlustaja komisjonile taotluse,

millega ta esitas täiendavate tõenditena varem esitatud lisade eestikeelseid tõlkeid ja täiendavate tõenditena veel Eesti Patendiraamatukogu kirja nr 47, 08.06.2000 koos lisadega, väljavõtted Eesti Entsüklopeedia köidetest 5 ja 9, väljavõtted Oxfordi Lühendite Sõnastikust The Oxford Dictionary of Abbreviations ja väljavõtted L. Üksti raamatust „Konstruktori Sõnavara“ ja „Masinaehitaja käsiraamatu“ esimesest köitest.

Täpsemaid selgitusi ja viiteid lubab vaidlustaja esitada vaidlustusavalduse suulise arutamise käigus. Vaidlustaja palub, et kuna vaidlus tähise DLC registreeritavuse üle vaidluse osapoolte asukohariigis USA-s on pooleli, asja sisuline arutelu edasi lükata 2000 aasta sügiseni.

01.09.2000 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavaid tõendusmaterjale vaidlustusavalduse juurde.

Need on väljavõtted USA patendikirjeldustest koos oluliste osade tõlgetega eesti keelde ja väljavõtted erinevate ettevõtete infomaterjalidest ning internetilehekülgedelt koos oluliste osade tõlgetega eesti keelde.

Vaidlustaja selgitas, et loetletud lisamaterjalid tõendavad ja toetavad vaidlustaja poolt kaebuses esitatud argumente. Täpsemaid selgitusi ja viiteid lubab vaidlustaja esitada vaidlustusavalduse suulise arutamise käigus (komisjoni põhimääruse p. 24.2).

Vaidlustaja esitas komisjonile oma lõplikud seisukohad 03.12.2004

Vaidlustaja teatab selles, et vaidlustaja esindajana on ta esitanud kõik materjalid (ja nende oluliste osade tõlked), mida nad on pidanud vajalikuks ning arvab, et nende põhjal on komisjonil võimalik vastu võtta õiglane ja seadusekohane otsus.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse menetlemist **16.12.2008.**

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

3. mail 2004 jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi uus KaMS), mille §72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Komisjon jätab menetlusosaliste viited varasemate komisjoni otsustele tähelepanuta. Nendel otsustel puudub käesolevas vaidluses õiguslik tähendus. Iga komisjoni otsus tehakse konkreetse asja kohta eraldi ja otsustes tuvastatavaid asjaolusid ei ole võimalik kanda automaatselt üle teistesse Patendiameti haldusaktidesse või komisjoni otsustesse.

26.10.1999 otsustas Patendiamet registreerida kaubamärgi DLC (09.06.1998. a esitatud taotlus nr 9801280) taotleja nimele klassis 8.

Vaidlustatud otsuse tegemisel juhendus Patendiamet kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 3 ja p 4.

Komisjon on seisukohal, et kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähisel olev tähtede kombinatsioon DLC on kaupade kvaliteeti ja omadusi näitav ega ole seepärast vana KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt kaubamärgina registreeritav tähis, sest kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuse osutamise aega või kaupade või toodete teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud. (ei võimalda eristada ühe ettevõtja tooteid teise ettevõtte samaliigilistest toodetest).

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et tähis DLC on lühend ingliskeelsest terminist „diamond-like carbon“, mille eestikeelseks tõlkevasteks on „teemandisarnane süsinik“ (TSS). DLC ehk „teemandisarnane süsinik“ on amorfne, peamiselt katematerjalina kasutatav materjal, mille omadused on võrreldavad teemanti omadustega. Materjali iseloomustab suur tugevus ja vastupidavus, temperatuurikindlus, väike eritakistus, soojusjuhtivus ja kulumiskindlus.

Tähisega DLC tähistatakse kaupu, mille töösad või –pinnad on kaetud „teemandisarnase süsiniku“ kihiga e ingl. k DLC kihiga, et anda neile suurt tugevust ja vastupidavust, temperatuuri- ja kulumiskindlust, väikest eritakistust, soojusjuhtivust vms. Seega tulenevalt tähise DLC tähendusest on kaubamärk DLC ehk „teemandisarnane süsinik“ klassis 8 kaupade kvaliteeti (kõrgemat vastupidavust ja tugevust) ning omadusi (kaupade valmistamisel kasutatud materjale ning lõpptoote koostist) näitav tähis.

Komisjon leiab, et KaMS § 7 lg 1 p 3 on mõeldud muuhulgas ka teiste ettevõtjate huvide kaitseks. Isegi juhul, kui Eesti tarbijale jääks tähis DLC arusaamatuks, poleks olukord õiglane, kui selle tähise kasutamise ainuõigus antakse ainult ühele ettevõtjale. Tähist DLC kasutavad paljud kääride, nugade, kahvlite, lõiketerade ja giljotiinide jt tootjad selleks, et informeerida tarbijaid toote kõrgest kvaliteedist e kvaliteedieelisest kui lisaväärtusest. Selline olukord saaks diskrimineerivaks teistele ettevõtjatele, kes samuti sooviksid markeerida oma kaupu õiguskaitset mitteomava tähisega DLC ja näidata, et tegemist on tootega, mille detailid on kaetud teemandisarnase süsiniku kihiga (nt käärid, noad, kahvlid; giljotiinid, lõiketerad jt). Keemia- ja metallurgia valdkonnas tavapäraseks saanud materjalide omadust, so tugevust, kulumiskindlust jms kirjeldava tähise kasutamise piiramine Eestis piiraks omakorda ettevõtlusvabadust.

Komisjoni hinnangul fakt, et tähis DLC võib ka tähendada muude väljendite lühendit, ei ole antud juhul asjakohane, kuivõrd kaubamärki tuleb alati käsitleda seoses kaupade ja teenustega, millel seda kasutatakse või kavatsetakse kasutada ning hinnata, kas konkreetsete kaupade või teenuste tähistamisel on selle tähise näol tegemist kaupade või teenuste liigile või mingitele omadustele viitava tähisega. Antud juhul, klassis 8 loetletud kaupade osas, tuleb tähist DLC käsitleda kui lühendina väljendist „diamond-like carbon“.

Lisaks on komisjon seisukohal, et juhul kui vaidlusalune tähis on osale tarbijatest tundmatu, ei vähenda see nimetatud tähise olemust ja sisu.

Ühtlasi on komisjon ka seisukohal, et vaidlusalune Patendiameti registreerimisotsus on vastuolus KaMS § 7 lg 1 p-ga 4, mis sätestab, et kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade (nt käärid, tangid, skalpellid, pintsetid, noad, kahvlid jt) ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses.

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohaga selles, et teemandisarnase süsiniku katet kasutatakse instrumentidel ja käsitöövahenditel, millele esitatakse kõrgemaid kvaliteedinõudeid kulumiskindluse jms omaduste osas.

Täiendavalt juhib komisjon taotleja tähelepanu asjaolule, et Euroopa Ühenduse andmebaasist nähtuvalt on tähis DLC 8 klassi kaupade osas tühistatud.

Eeltoodu alusel, juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 59, 61, 63 vana KaMS § 7 lg 1 p-st 3 ja 4 uue KaMS § 41 lg-st 5, komisjon,

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/9801280 registreerida kaubamärk „DLC“ The Gillette Company nimele klassis 8 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

Harri-Koit Lahek

Kerli Tults

Kirli Ausmees